



WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **M. AB z siedzibą w Lulea** (Szwecja)

przeciwko **B. O.**

o ochronę praw do znaków towarowych

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu powództwa w piśmie procesowym datowanym na 7 lutego 2020 r. M. AB z siedzibą w Luleå wniosła o:

1. nakazanie B. O. zaniechania naruszania praw ochronnych na znak towarowy:

- numer prawa ochronnych na znak wspólnotowy: 009145178;
- numer prawa ochronnych na znak wspólnotowy: 002932192;
- numer prawa ochronnego udzielonego przez Urząd Patentowy RP: R-78555,

przez bezprawne używanie w nazwie prowadzonej restauracji A.. oraz w reklamie i adresie na portalu (...) pl: [https://www. \(...\)](https://www. (...)); jako element adresu strony internetowej: [https:// \(...\) .com](https:// (...) .com); we wszystkich oznaczeniach lokalu restauracji położonego przy ul. (...) w P. oraz we wszelkich dokumentach, reklamie, materiałach marketingowych lub innych materiałach towarzyszących świadczonym usługom.

2. nakazanie pozwanemu opublikowania sentencji orzeczenia w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie przez okres 3 miesięcy od opublikowania sentencji wyroku na głównej stronie internetowej (stronie startowej) pozwanego znajdującej się pod adresem [www. \(...\) .com](http://www. (...) .com), w wielkości nie mniejszej niż 1/5 strony, pisanej czcionką o wielkości minimum 13 punktów, obwiedzionej czerwoną ramką oraz na profilu pozwanego na portalu (...) pl: [https://www. \(...\)](https://www. (...)) jako pierwszy post, o tej samej wielkości;

3. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. (k.3-63, 67-v)

W wyznaczonym przez Sąd terminie B.O. nie złożył odpowiedzi na pozew, pomimo prawidłowego doręczenia wezwania i pouczenia. (k.71-74, 80)

Stosownie do art. 339 § 2 k.p.c., wydając wyrok zaoczny Sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia M. AB o faktach zawarte w pozwie, uwzględnił jednak argumentację przedstawioną przez pełnomocników pozwanego w odpowiedzi na wezwania przedsądowe do zaniechania naruszeń.

Sąd ustalił:

M. AB z siedzibą w Luleå prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Jej sieć restauracji fast-food premium obejmuje od 2017 r. także Polskę, gdzie zostały otwarte lokale we W., w W., w G., w P. i w Ś. Powódka ma plan dalszego rozwoju sieci na zasadzie franczyzy.

M. AB jest uprawniona do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej:



- słowno-graficznego _____ nr 002932192, chronionego od 12 listopada 2002 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 29. (ryby; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje i tłuszcze jadalne), 30. (kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól; ocet; przyprawy; lód) i 43. (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; zakwaterowanie tymczasowe)



- słowno-graficznego _____ nr 009145178, chronionego od 1 czerwca 2010 r. dla usług w klasie 43. klasyfikacji nicejskiej (restauracje fast-food).



Jest także właścicielem słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 078555 z pierwszeństwem od 17 lipca 1991 r. dla usług w klasie 42. klasyfikacji nicejskiej (usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów szybkiej obsługi, kawiarni). (dowód: wydruki z baz urzędów rejestracyjnych k.28-30 oraz oględziny zawartości wpisów do rejestrów EUIPO i UP RP, zgodnie z art. 228 § 2 k.p.c.)

Znaki te są przez uprawnioną intensywnie używane w wersji zarejestrowanej jako unijny znak



towarowy nr 009145178, w kolorze czerwonym:



dla oznaczania lokali gastronomicznych oraz w reklamie, przez co stały się znane i rozpoznawalne. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.32-41 oraz wyniki wyszukiwania w GOOGLE, zgodnie z art. 228 § 2 k.p.c.)

B.O. prowadzi pod firmą A . B. O. działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. (dowód: informacja z CEIDG K.31) W 2015 r. otworzył restaurację w Poznaniu w dzielnicy W. , w której oferuje burgery. Lokal mieści się w niedalekiej odległości od lokalu powódki.



Pozwany używa przy tym oznaczenia

, które 16 października 2019 r. zgłosił do



rejestracji jako znak towarowy (Z.505682) dla usług w klasie 43. klasyfikacji nicejskiej (usługi prowadzenia punktów gastronomicznych, barów szybkiej obsługi, restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem; usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zwłaszcza artykuły żywnościowe typu burgery i kanapki na bazie pieczywa oraz zestawów na bazie frytek z dużą ilością różnorodnych dodatków: mięsnych, drobiowych, rybnych, jaj, serów, warzyw i owoców świeżych, gotowanych i konserwowanych, nasion, przypraw, sosów; przygotowywanie żywności na wynos; catering). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.58-61, korespondencja przedsądowa k.42-57 oraz oględziny zawartości wpisów do rejestru znaków towarowych UP RP, zgodnie z art. 228 § 2 k.p.c.)

Przed wyjaśnieniem podstaw prawnych, które zadecydowały o oddaleniu powództwa Sąd pragnie wskazać na wadliwe sformułowanie roszczenia z pkt. 1. pozwu, a w konsekwencji także roszczenia publikacyjnego z pkt. 2. Zastrzeżenia Sądu budziło już żądanie określone w piśmie datowanym na 12 grudnia 2019 r. co skutkowało zwrotem pozwu, stosownie do art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Także jednak sprecyzowane w piśmie procesowym z 7 lutego 2020 r. roszczenie nie jest jasne, budzi wątpliwości interpretacyjne, nie nadaje się do egzekucji, nie wynikają z niego bowiem konkretne nakazy i zakazy. Powódka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika ograniczyła się do ogólnego żądania zaniechania naruszeń jej praw wyłącznych, całkowicie abstrahując od tego, że ich przedmiot stanowią słowno-graficzne znaki towarowe **MAX**, których pozwany nie używa w nazwie i oznaczeniach restauracji, dokumentach, materiałach marketingowych, innych „towarzyszących świadczonym usługom” (nieprecyzyjne określenie), w reklamie (nie wiadomo czego), w adresie na portalu facebook.pl ani w adresie strony internetowej. **Już zatem żądanie zmierzające do zakazania**



pozwanemu używania znaków towarowych, co faktycznie nie ma miejsca, czyni powództwo bezzasadnym.

Jakkolwiek w tego rodzaju sprawach Sąd jest uprawniony do dokonywania w wyroku zmian w stosunku do treści pozwu, o ile nie wykraczają one poza granice wyznaczone w art. 321 k.p.c., to w tym przypadku konieczne byłoby sformułowanie przez Sąd sankcji nakładanych na pozwanego, które

dotyczą nie oznaczeń identycznych z zarejestrowanymi znakami towarowymi, lecz oznaczenia do nich podobnego – słowa „MAX” stanowiącego element szerszych oznaczeń (do czego w istocie zdaje się zmierzać powódka) co jest oczywiście niedopuszczalne.

Sąd zważył:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.* z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L.* z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;

3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Stosownie do art. 287 ust. 2 stosowanego w zw. z art. 296 ust. 1¹ p.w.p., rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego sąd może orzec na wniosek uprawnionego o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności

wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branyymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.B.* oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 *G.* i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 *L.*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *L.* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *R.*) Przeciętny

konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1, 1¹ i art. 286 p.w.p.

M. AB z siedzibą w Luleå jest uprawniona do wyłącznego używania dla usług restauracyjnych (fast-food) na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego nr 009145178 i na terytorium Polski znaku nr 078555. Mają one charakter słowno-graficzny w tym znaczeniu, że element słowny „MAX” jest chroniony w określonej postaci graficznej, tymczasem powódka dąży do wyłączności używania w

związku ze świadczeniem usług gastronomicznych słowa „max”, także w połączeniu z innymi elementami słownymi i graficznymi, co w sposób oczywisty wykracza poza zakres udzielonej jej ochrony.

Sąd pragnie wyjaśnić, że w świetle obowiązującego prawa i zgodnie z utrwaloną praktyką udzielania ochrony uznaje się, że słowo „max” nie ma samo w sobie zdolności odróżniającej i nie mogłoby być zarejestrowane jako słowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiębiorcy. Przeciwnie, ze względu na jego opisowość i znaczenie superlatywne (w sensie reklamowym) mogą z niego korzystać wszyscy uczestnicy gry rynkowej. Decydując się na zgłoszenie znaków towarowych z elementem słownym „MAX” M. AB musiała być świadoma konieczności tolerowania używania słowa „max” przez konkurentów. Nie może zatem zasadnie twierdzić, że pozwany używający dla oznaczenia świadczonych usług gastronomicznych i w reklamie oznaczeń: ALL MAX BURGERS, ALL MAX



BURGERS B.O., i allmaxburgers narusza prawa do słowno-graficznych znaków towarowych **MAX**, dlatego że jednym z ich elementów jest słowo „max” mające charakter wyłącznie opisowy.

W ocenie Sądu świadomy i uważny konsument korzystający z usług gastronomicznych nie



uzna, że restauracja pozwanego **ALL MAX BURGERS** należy do sieci



Dodatkowo odróżniają ją elementy graficzne oznaczenia B.O. . Powódka nie może skutecznie wywodzić naruszenia także z użycia słowa „burgers”, wskazuje ono bowiem jakie potrawy są serwowane przez pozwanego (płaskie okrągłe kotlety z mielonego mięsa wołowego) i jest powszechnie używane w gastronomii dla określenia potrawy (burger) i typu restauracji (burgerownia). Wbrew jej przekonaniu, zarzuty podniesione przez pełnomocnika pozwanego w odpowiedzi na wezwanie przedsądowe do zaniechania naruszeń nie są całkowicie pozbawione racji.

Zaoferowany w pozwie bardzo skromy, zły jakości materiał dowodowy nie uzasadnia w żadnym razie stwierdzenia, że B.O. narusza prawa M. AB do znaków towarowych **MAX** w sposób zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i w art. 9 ust. 2b rozporządzenia. Nie obrazuje on sposobu używania przez uprawnioną znaków towarowych MAX na terytorium Polski i w innych krajach Unii

Europejskiej, ich wtórnej zdolności odróżniającej, szczególnej ich znajomości w relatywnym kręgu konsumentów.

Sąd nie znajduje także podstaw do dokonania oceny, że w tym przypadku miało miejsce naruszenie któregoś ze wskazanych znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2c rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., ponieważ powódka nie dostarczyła dowodów na to, że mamy do czynienia z takim poziomem znajomości znaków, który uzasadnia ich uznanie za renomowane. W żadnym razie okoliczność ta nie wymaga wiadomości specjalnych, nie może być więc dowodzona w postępowaniu cywilnym opinią biegłego, jak żąda tego M. AB, której twierdzenia nie mają oparcia w materiale dowodowym, nie dotyczą też okoliczności istotnych odnoszących się odrębnie do znaków unijnych i krajowego.

Orzecznictwo sądów unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10.02.2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia za renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14.09.1999 r. w sprawie C-375/97 (*General Motors*) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności:

- ❑ udział w rynku,
- ❑ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- ❑ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 *E.*, z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 *S.i* z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 *I.*. Także w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 *T.* Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszech-stronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. Dodatkowo należy wyjaśnić, że stosownie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu węgierskiego w sprawie C-125/14 *I.*, renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego. W ocenie Sądu powódka nie sprostала temu obowiązkowi, nie przedstawiła bowiem wystarczających dowodów renomy swoich znaków towarowych.

W tym miejscu Sąd pragnie tylko stwierdzić, że przy ocenie renomy bierze się pod uwagę używanie w funkcji znaku towarowego dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, nie ma zatem żadnych podstaw do stwierdzenia, że renomowany jest unijny znak towarowy MAX nr

0029322192, którego ochrona nie obejmuje usług gastronomicznych, z których świadczeniem powódka wiąże naruszenie jej praw wyłącznych. Nie jest to zresztą jedyne uproszczenie lub niezrozumienie istoty prawa własności przemysłowej, które pojawia się w uzasadnieniu dochodzonych roszczeń.

Nawet jednak, gdyby uznać znaki **MAX** za renomowane, to nie ma dostatecznych dowodów ich naruszenia. W tym zakresie sąd powinien się kierować wskazaniem zawartym w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 I., stanowiącego odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a odnoszącego się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. ETS stwierdził w nim, że istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23.10.2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 A., a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywołuje na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że:

- wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie znaku późniejszego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Aktualność tego poglądu znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sądów unijnych (np. wyrok TS UE w sprawie C-125/14). Nie ulega zaś wątpliwości Sądowi, że w tym postępowaniu powódka nie zaoferowała dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Także zatem z tych przyczyn powództwo jako bezzasadne podlegać musiało oddaleniu. (a contrario art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 i ust. 1¹ w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p.) Koszty postępowania obciążają powódkę na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

Zważywszy, że żadne z dochodzonych roszczeń nie odnosi się do naruszenia interesów gospodarczych M. AB czynami nieuczciwej konkurencji (powódka wprost odwołuje się w nich do zaniechania naruszania praw do znaków towarowych) Sąd nie dokonywał oceny działania pozwanego na gruncie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

f